

Recurso de casación interpuesto el 17 de febrero de 2010 por Media-Saturn-Holding GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-92/10 P)

(2010/C 113/42)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Media-Saturn-Holding GmbH (representantes: C.-R. Haarmann y E. Warnke, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita:

- Que se anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-476/08.
- Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 28 de agosto de 2008 en el procedimiento de recurso R 591/2008-4.
- Que se condene en costas a la demandada en el procedimiento ante la Sala de Recurso, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se interpone contra la sentencia del Tribunal General, por la que éste desestimó el recurso de anulación de la recurrente contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 28 de agosto de 2008 relativa a la denegación de su solicitud de registro de la marca figurativa «BEST BUY». La recurrente alega

que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el motivo de denegación absoluto de las marcas que carecen de carácter distintivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la marca comunitaria»). Los motivos se articulan en tres partes, que se indican a continuación.

En primer lugar, el Tribunal General dedujo indebidamente la falta de carácter distintivo de la apreciación de una marca que no era la efectivamente solicitada. En el examen del carácter distintivo se partió de un signo que contenía el elemento denominativo «BEST BUY» escrito correctamente y que era objeto de un procedimiento distinto ante el Tribunal General. A diferencia de ese otro signo, en el caso de la marca solicitada por la recurrente, debido a la disposición de la letra B, que se pone de relieve, y que constituye a la vez la primera letra de las palabras «BEST» y «BUY», la formación de un supuesto elemento denominativo «BEST BUY» se produce únicamente tras un paso reflexivo previo. Habida cuenta de que la distinción característica, resultante de la ortografía diferente y anómala, puede bastar para conferir un carácter distintivo mínimo, el Tribunal General, al examinar el carácter distintivo, no podía basarse en una resolución anterior que atañía a un signo al que precisamente le faltaba esa particularidad.

En segundo lugar, el Tribunal General desatendió el principio de que la estimación o desestimación del carácter distintivo de una marca mixta debe depender del examen de la marca en su totalidad. La sentencia recurrida carece de esta apreciación conjunta. El Tribunal General comprobó si cada elemento por separado podía, por sí solo, conferir al signo carácter distintivo, lo cual se desestimó automáticamente al considerar el Tribunal General que el elemento constitutivo, tomado individualmente, carecía de carácter distintivo. No se efectuó un examen de la totalidad de la marca que no permitiera excluir que la suma de cada elemento que no podía protegerse diera lugar, en su conjunto, a una marca que sí merece protección.

En tercer lugar, el Tribunal General aplicó un criterio demasiado estricto al examinar el carácter distintivo. A su juicio, basta una mera percepción de la marca «en primer lugar» como fórmula publicitaria para estimar el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria. Pero ello constituye una vulneración de los principios jurídicos relativos al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, tal como han sido concretados por el Tribunal de Justicia. Precisamente, la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. A este respecto, el Tribunal General habría debido, por lo menos, indicar los motivos por los que ello no se aplica a la marca solicitada.